

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 97

Date de la décision : 2017-08-15

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE
L’ARTICLE 45**

Deeth Williams Wall LLP

Partie requérante

et

Langham Hotels International Limited

Propriétaire inscrite

**LMC509,590 pour la marque de
commerce CHELSEA HOTEL**

Enregistrement

[1] Le 24 novembre 2014, à la demande de Deeth Williams Wall LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Delta Hotels Limited/Hotels Delta Limitée, qui était alors la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC509,590 de la marque de commerce CHELSEA HOTEL (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants
[TRADUCTION] :

Exploitation d'une entreprise offrant des services d'hébergement en hôtel et en centre de villégiature et des services connexes, nommément services hôteliers, de restaurant, de discothèque et de divertissement, nommément spectacles sur scène, spectacles de piano et projections sur grand écran et services de bar; services offerts par un centre de loisir offrant des jeux d'arcade électroniques, des jeux informatiques, des jeux de machine à boules électronique et non électronique, des tables de billard, du tennis de table, des tables de soccer et des présentations télévisées et vidéo; services de congrès, de banquet, de traiteur et de salle de conférence; services de télécopie et de dactylographie; services de nettoyage à sec; services de centre de remise en forme et d'exercices; services de préparation de voyages et d'organisation de circuits; et services de boutique de cadeaux et de dépanneur.

[3] L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4] En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 24 novembre 2011 au 24 novembre 2014.

[5] La définition d'emploi en liaison avec des services est énoncée à l'article 4(2) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[6] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu'à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[7] Suivant l'envoi de l'avis, le 9 décembre 2014, le registraire a porté au registre un changement dans la propriété de l'enregistrement au profit de Langham Hotels International Limited (la Propriétaire), dont il sera question ci-dessous.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Josef Ebner, un vice-président régional de la Propriétaire, souscrit le 26 octobre 2015 à Toronto. Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

LA PREUVE DE LA PROPRIÉTAIRE

[9] Dans son affidavit, M. Ebner atteste que le Chelsea Hotel [hôtel Chelsea], situé à Toronto, est le plus grand hôtel au Canada, offrant 1 590 chambres. Il décrit les caractéristiques de l'hôtel comme suit [TRADUCTION] :

Il abrite à l'heure actuelle cinq restaurants qui offrent une grande variété de produits alimentaires et de boissons, y compris un pub qui présente régulièrement des spectacles de musique et de divertissement, ainsi que des téléviseurs à grand écran pour regarder des manifestations sportives. Une « zone d'activités familiales » offre une piscine familiale et une glissade d'eau; une salle réservée aux adolescents offre une table de soccer, une table de billard, une table de hockey sur coussin d'air, des jeux d'arcade, des consoles de jeux vidéo et des téléviseurs; un centre pour enfants offre des activités éducatives et artistiques et des services de gardiennage; et une piscine et un centre de conditionnement physique pour adultes offrent un bain-tourbillon, des saunas et des appareils de musculation et d'entraînement cardiovasculaire.

[10] Il explique que le Chelsea Hotel [hôtel Chelsea] accueille régulièrement des mariages, des conférences et des réunions d'affaires et d'autres événements, et qu'il offre des services de conciergerie pour communiquer aux clients des renseignements à propos des restaurants, des visites touristiques, du divertissement et d'autres attractions. Il confirme que l'hôtel offre aussi des services de nettoyage à sec, de télécopie et de dactylographie, et qu'une boutique de cadeaux et un dépanneur se trouvent dans le hall principal.

[11] À l'appui, des dizaines d'imprimés tirés du site Web de l'hôtel, accessible au *www.chelseatoronto.com*, sont joints comme pièce A à son affidavit. Les imprimés fournissent des renseignements à propos des commodités et des services offerts par l'hôtel, et M. Ebner confirme que ces commodités et ces services sont représentatifs de ceux offerts pendant la période pertinente.

[12] En ce qui concerne l'emploi de la Marque, M. Ebner atteste que, à partir de 1975, le Chelsea Hotel [hôtel Chelsea] était géré par Delta Hotels Limited. Ainsi, il explique que la Marque [TRADUCTION] « était généralement présentée dans un contexte de double marque de

commerce, en combinaison avec la marque de commerce DELTA, pour renforcer le fait qu'elle faisait partie de la chaîne d'hôtels DELTA ».

[13] Des dizaines d'exemples de cet emploi sur des enseignes, dans des annonces et dans d'autres documents promotionnels de 2005 à 2013 sont joints comme pièce B à son affidavit. Je souligne que DELTA CHELSEA et DELTA CHELSEA HOTEL figurent dans l'ensemble de ces documents. Le logo DELTA CHELSEA, y compris une photographie de 2012 qui présente le logo affiché sur le côté de l'hôtel, figure également dans l'ensemble des documents. Le logo est formé d'un « D » stylisé figurant au-dessus du mot DELTA, le mot CHELSEA figurant au bas du logo dans une police et une taille de caractères différentes.

[14] M. Ebner confirme que, en janvier 2013, les hôtels Delta ont cédé la propriété de la Marque à la Propriétaire et que l'exploitation et la gestion du Chelsea Hotel [hôtel Chelsea] étaient [TRADUCTION] « entièrement passées » à la Propriétaire en juillet 2013. Comme je l'ai souligné ci-dessus, le registraire a porté le changement de propriété au registre le 9 décembre 2014. Une copie de la demande de cession est jointe comme pièce C à l'affidavit.

[15] M. Ebner explique que, suivant son acquisition de l'hôtel, la Propriétaire a supprimé de façon générale les mentions de la marque de commerce DELTA, remplaçant au départ celles-ci par la marque de commerce EATON.

[16] La Propriétaire a ensuite progressivement arrêté d'employer la marque de commerce EATON en 2014, [TRADUCTION] « dans l'intention d'employer la marque de commerce CHELSEA HOTEL comme nom et marque autonomes ». Divers documents et courriels datant de septembre 2014 à novembre 2014, [TRADUCTION] « faisant état des mesures prises activement par [la Propriétaire] pendant la Période pertinente à cette fin », sont joints comme pièce D.

[17] M. Ebner atteste que cet effort de modification de l'image de marque a été communiqué aux employés et à d'autres intervenants en décembre 2014. Les lettres transmises aux employés de la Propriétaire et aux intervenants sont jointes comme pièces E1 et E2, respectivement, à l'affidavit de M. Ebner.

[18] M. Ebner atteste que le processus de modification de l'image de marque, y compris la modification des enseignes et du contenu du site Web, [TRADUCTION] « était en grande partie

achevé en mars 2015 ». [TRADUCTION] « Une liste détaillée des dépenses engagées entre le 12 décembre 2014 et le 14 juillet 2015 se rapportant au processus de modification de l'image de marque » est jointe comme pièce F à son affidavit.

[19] Divers documents [TRADUCTION] « se rapportant à l'emploi et à l'annonce de la marque de commerce CHELSEA HOTEL pendant la période allant d'octobre 2014 à septembre 2015 » sont également joints comme pièces G1 à G6 à son affidavit. Ces pièces sont constituées de ce qui suit : des communiqués de presse (pièce G1); des mentions dans les médias (pièce G2); des annonces (pièce G3); des imprimés tirés du site Web de l'hôtel (pièce G4); des photographies d'enseignes extérieures (pièce G5); et [TRADUCTION] « des modèles d'accessoires que les clients de l'hôtel peuvent trouver, y compris des claviers téléphoniques et des articles de papeterie » (pièce G6).

[20] M. Ebner conclut son affidavit en affirmant que, [TRADUCTION] « [s]i les marques d'entreprise DELTA et EATON étaient liées à l'hôtel à diverses époques, la marque de commerce CHELSEA HOTEL a toujours [...] été l'identité fondamentale de l'institution et, pendant toute la période pertinente, elle a été mentionnée et reconnue au Canada en tant que marque en soi ».

ANALYSE

[21] En premier lieu, je souligne que, si la Marque figure bel et bien seule dans les imprimés de site Web produits à la pièce A et dans certaines des annonces, sur les enseignes et dans les autres documents présentés à la pièce G, au mieux, il n'apparaît pas clairement qu'une telle présentation de la Marque a eu lieu pendant la période pertinente.

[22] Cependant, j'admets que les déclarations de M. Ebner et les pièces produites à l'appui démontrent que chacun des services visés par l'enregistrement a été offert par la Propriétaire ou sa prédécesseure en titre pendant la période pertinente. Les pages de site Web et autres documents promotionnels démontrent que des services compatibles avec les déclarations de M. Ebner et les services visés par l'enregistrement ont été offerts à l'hôtel pendant la période pertinente.

[23] La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la Marque telle qu'elle est enregistrée a été présentée pendant la période pertinente.

[24] La question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce a été employée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, SA* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut déterminer si les [TRADUCTION] « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été préservées [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. Tel qu'énoncé dans *Promafil*, au paragraphe 40 [TRADUCTION] :

La loi relative aux marques de commerce n'exige pas, pour éviter l'abandon, le maintien de l'identité absolue des marques ni ne considère les différences insignifiantes afin de prendre en faute le propriétaire d'une marque de commerce déposée agissant de bonne foi en fonction de la mode et des autres tendances. Elle exige seulement une identité qui maintienne le caractère reconnaissable de la marque et qui évite la confusion chez les acheteurs non avertis.

[25] En outre, l'enregistrement d'une marque nominale peut être étayé par l'emploi de cette marque de commerce sous une forme stylisée ou dans une couleur quelconque [voir *Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co* (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC)] et rien n'empêche de présenter deux marques de commerce ensemble [voir *AW Allen Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^{re} inst)].

[26] En l'espèce, la Propriétaire soutient que l'emploi des marques DELTA CHELSEA par sa prédécesseure en titre pendant la période pertinente est analogue à l'emploi de BEAUMONT CHALET, tel que décrit dans *Mantha & Associates c Old Time Stove Co Inc* (1990), 30 CPR (3d) 574 (COMC). Dans cette affaire, l'emploi de BEAUMONT CHALET a été considéré comme l'emploi de deux marques de commerce, la marque BEAUMONT désignant une gamme de cuisinières et la marque CHALET désignant un modèle précis dans cette gamme. En effectuant une analyse semblable, la Propriétaire soutient que [TRADUCTION] « l'emploi du nom DELTA visait à créer un lien avec la chaîne internationale des hôtels Delta, et la Marque de commerce CHELSEA HOTEL a été employée pour identifier l'hôtel Chelsea Hotel précis qui est situé à Toronto, au Canada ».

[27] En ce qui concerne le logo DELTA CHELSEA, la Propriétaire soutient en outre que [TRADUCTION] « une distinction entre les marques DELTA et CHELSEA HOTEL était clairement établie par l'emploi de polices et de tailles de caractères différentes, et les marques figuraient sur des lignes distinctes ». Là encore, la Propriétaire soutient que la manière dont les marques étaient présentées renforçait l'impression que deux marques de commerce distinctes étaient employées ensemble, [TRADUCTION] « à savoir la marque DELTA pour désigner la chaîne et la Marque de commerce CHELSEA HOTEL pour identifier l'hôtel précis ».

[28] En effet, en l'absence de représentations de la part de la Partie requérante, je conviens avec la Propriétaire que, à tout le moins, la présentation du logo DELTA CHELSEA aurait été perçue comme la présentation d'un logo, mais également comme la présentation de la Marque en soi. À cet égard, j'admets également que l'omission du mot descriptif HOTEL [hôtel] constitue une variation mineure par rapport à la Marque telle qu'elle est enregistrée.

[29] Compte tenu de la manière dont la Marque a été présentée sur les enseignes extérieures et dans les documents promotionnels produits en pièce se rapportant aux services visés par l'enregistrement offerts pendant la période pertinente, j'admets que la Marque a été présentée en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement.

[30] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[31] De ce fait, il n'est pas nécessaire que j'examine les représentations présentées à titre subsidiaire par la Propriétaire à propos des circonstances spéciales. Je me contenterai de dire que, si l'affidavit de M. Ebner démontre que la Propriétaire a eu l'intention de modifier l'image de marque de l'hôtel *pendant* la période pertinente, cette intention à elle seule n'équivaudrait pas à des circonstances spéciales justifiant tout défaut d'emploi de la Marque. De la même façon, l'emploi établi de la Marque *après* la période pertinente ne suffirait pas non plus à lui seul à établir l'existence de circonstances spéciales pendant la période pertinente [voir *Smart & Biggar c Scott Paper Ltd*, 2008 CAF 129].

DÉCISION

[32] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Héту, trad.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR LA PROPRIÉTAIRE
INSCRITE

Deeth Williams Wall LLP

POUR LA PARTIE
REQUÉRANTE